



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA





Il Brevetto in Chimica

docente: dr. Filippo Ghirardo
filippo.ghirardo@unipd.it



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su misura.it

Materiale didattico sottoposto a copyright ad uso esclusivo degli studenti del corso:
Il Brevetto In Chimica
Università di Padova
A.A. 2012-2013
L'utilizzo con altre finalità, in particolare a scopo commerciale, verrà perseguito penalmente ai sensi della normativa vigente a tutela del diritto d'autore.




La violazione di brevetti ("infringement")



Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

2



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneusumisura.it

Tipologie di contraffazione

Si ha contraffazione di un brevetto quando un soggetto (privato o impresa “concorrente”) viola una privativa preesistente.


Poiché l’ampiezza della privativa è definita dalle rivendicazioni (interpretate con descrizione e disegni) questo significa che le rivendicazioni del brevetto “contraffattore” sono già descritte in quelle di un valido brevetto anteriore.

Esistono due tipologie di contraffazione:

- **Contraffazione letterale.** Quando il prodotto o processo del concorrente rientra esattamente in quanto recitato dalle rivendicazioni “valide”;
- **Contraffazione per equivalenza.** Quando il prodotto o processo del concorrente non rientra esattamente in quanto recitato dalle rivendicazioni, ma vi rientra indirettamente con alcune variazioni.

innovazione su misura

Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 3



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneusumisura.it

Contraffazione per equivalenti - 1

In generale l'ampiezza del brevetto è un concetto più ambiguo di quello della durata, che viene stabilita in modo inequivocabile per legge.

Nella legge americana si ritrova una definizione di ampiezza nella dottrina degli equivalenti: il brevetto copre ogni prodotto contro prodotti che

“fanno lo stesso lavoro, sostanzialmente nello stesso modo, per raggiungere sostanzialmente lo stesso risultato”

Questo principio, accolto negli USA, non lo è in altri paesi.

innovazione su misura

Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 4


© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su.misura.it

Contraffazione per equivalenti - 2

La nozione di equivalenza non è accettata (ad es. UK) né è omogenea in tutti i Paesi. Ad esempio:

- **In Germania.** Secondo la dottrina tedesca vi è equivalenza quando il **risultato** espresso nella rivendicazione può essere ottenuto per mezzo dell'elemento equivalente. Non necessariamente il **modo** ("solution principle") nel quale la soluzione del concorrente opera deve essere lo stesso.
- **Negli USA.** Secondo la dottrina statunitense vi è equivalenza quando la soluzione del concorrente svolge sostanzialmente la stessa **funzione** ("Function"), sostanzialmente nello stesso **modo** ("Way") e produce sostanzialmente lo stesso **risultato** ("Result") dell'elemento espresso dalla rivendicazione ("triple identity" or FWD test).

Il giudizio è al solito attribuito al solito "esperto nell'arte" che potesse esaminare le rivendicazioni alla data della priorità.



Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

5

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su.misura.it

La contraffazione: un esempio - 1


Supponiamo che il "campo di tutela" del brevetto Pt₁ sia definito dalla seguente rivendicazione (es. da Franzosi):

Cavallo (A) caratterizzato dal fatto di essere di colore azzurro (B)

La rivendicazione è formata da una parte generale (affermazione "A") e da una parte caratterizzante (affermazione "B").

Affinché si abbia contraffazione devono essere riprodotti tutti gli elementi della rivendicazione ("*all element rule*") ovvero sia la parte caratterizzante "B" sia la parte "classificatoria".

Infatti, se la contraffazione fosse da imputare solo alla parte caratterizzante, tutto ciò che è azzurro dovrebbe essere considerato rientrante nella contraffazione (e dunque una matita azzurra, un libro azzurro).



Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

6

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

La contraffazione: un esempio - 2

In un sistema giuridico nel quale la dottrina degli equivalenti fosse accettata, rappresenterebbero “infringements” (violazioni) del brevetto anteriore Pt_1 :

- un brevetto Pt_2 che rivendicasse una zebra di colore azzurro
Zebra (A) caratterizzata dal fatto di essere di colore azzurro (B)
- un brevetto Pt_3 che rivendicasse un cavallo “azzurro chiaro”
Cavallo(A) caratterizzato dal fatto di essere di azzurro chiaro (B)

Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica
A.A. 2012-2013
7

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

La contraffazione nei fatti di cronaca

Evident Technologies files Chapter 11 bankruptcy petition

The Business Review by Adam Sichko
Date: Monday, July 6, 2009, 11:24am EDT - Last Modified: Monday, July 6, 2009, 2:58pm EDT

Evident Technologies Inc., one of the region's first companies devoted to nanotechnology, filed for bankruptcy protection on Monday.

The company, headed by president and CEO Clint Ballinger, lists \$4.8 million in debts in its court filing in the U.S. Bankruptcy Court in Albany. The company also lists \$3.9 million in assets.

The Troy, N.Y., company filed for Chapter 11 bankruptcy. The company will remain open and operating while it reorganizes finances, and retain its top management.

In a statement, Ballinger said the company had to file for bankruptcy because of mounting costs necessary to defend itself in an ongoing patent infringement lawsuit in Texas.

Lo scontro Apple / Samsung ha portato all'attenzione del pubblico quanto le controversie brevettuali possano essere costose. Una delle prime aziende a sviluppare nanoparticelle Evident Technologies Inc, a causa di una controversia è stata costretta a presentare istanza di fallimento ...

Analizziamo ora un caso interessante nel settore chimico che mi ha indirettamente riguardato personalmente ...


Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica
A.A. 2012-2013
8

Polymer-Dispersed Liquid Crystals

I PDLC (Polymer-Dispersed Liquid Crystals) sono film elettroottici costituiti da una matrice polimerica contenente microgocce di cristalli liquido.

La matrice è contenuta tra due film plastici metallizzati ITO per consentire il collegamento con un alimentatore elettrico.

Se laminato tra vetri il PDLC è utile per costruire vetrate in grado di modulare la trasmissione della luce ("smart windows")

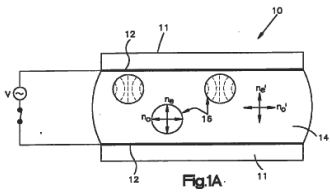


© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

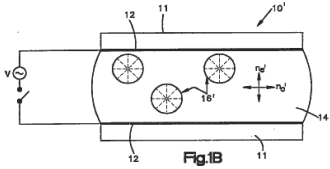
innovazione su misura

Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 9

Funzionamento di un PDLC ("Forward")

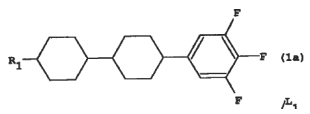


Nello stato non alimentato (Fig. 1A).
Le gocce di cristallo liquido e la matrice polimerica presentano indici di rifrazione diversi:
Il composto appare lattiginoso.



Nello stato alimentato (Fig. 1B).
Gli indici di rifrazione del cristallo liquido nelle gocce sono scelte uguali all'indice di rifrazione della matrice polimerica:
Il composto è essenzialmente trasparente.


Il funzionamento del dispositivo è legato all'anisotropia ottica ed elettrica tipica della molecola allungata di cristallo liquido nematico



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

innovazione su misura


Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 10




© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

Le tecnologie/brevetti contendenti

Manchester R&D partners	Kent State University
US 4.435.047 Inventore: Fergason Data pubblicazione: 1984 Tecnologia NCAP Meno efficiente Licenza Raychem Licenza Saint Gobain per "smart windows"	US 4.688.900 Inventore: Doane, Chidichimo Data pubblicazione: 1987 Tecnologia PDLC Più facile da produrre Licenza Snia Spa Licenza ACME Spa per "smart windows"


Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica
A.A. 2012-2013
11




© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

La preparazione dei PDLC

Il brevetto Fergason	Il brevetto Doane /KSU
Il processo prevede: L'emulsificazione di un materiale LC acquoso in una soluzione di polimero incapsulante nel quale il materiale LC è immiscibile. Con l'emulsificazione o incapsulamento si formano microgocce di LC di 0,2 µm Il curing porta a "congelare" le microgocce nella matrice Le molecole di LC tendono ad "arrotolarsi" nella goccia.	Il processo prevede: La separazione di fase del materiale LC da un prepolimero o da una soluzione polimerica nei quali il materiale LC è miscibile. La "Phase Separation" può essere indotta dalla polimerizzazione, da solventi e per via termica. Per separazione si formano microgocce di LC di circa 0,2 µm Le molecole di LC si dispongono in vari modi nella goccia.

Una volta formati i film NCAP / PDLC sono molto simili


Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica
A.A. 2012-2013
12

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

Come è andata a finire

Fu accolta la dottrina degli equivalenti e Fergason che aveva la priorità uscì vincitore.

In pratica il giudice stabilì che il brevetto Doane (già concesso) rientrava all'interno del brevetto Fergason e dunque era privo di novità.

Nel frattempo la tecnologia PDLC era già venduta in applicazioni di nicchia (vetri blindati "smart") dall'azienda ACME Spa.

Il PDLC doveva essere prodotto da Snia Ricerche a Pisticci e venduto da ACME Spa.

Nel campo dei vetri blindati e speciali Saint Gobain e ACME Spa erano concorrenti.

Ne nacque una controversia da cui si ACME Spa si salvò solo perché i legali non avevano esteso il brevetto di Saint Gobain in Grecia ed Italia.

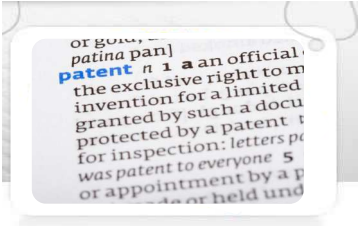
Qualche testa in Saint Gobain "saltò" (sfumò la possibilità di creare un danno ad un concorrente) ma non partì mai lo stabilimento di Pisticci Scalo in Basilicata che avrebbe dovuto produrre il PDLC.

innovazione.su
misura


Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica
A.A. 2012-2013
13

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

Materiale didattico sottoposto a copyright ad uso esclusivo degli studenti del corso:
 Il Brevetto In Chimica
 Università di Padova
 A.A. 2012-2013
 L'utilizzo con altre finalità, in particolare a scopo commerciale, verrà perseguito penalmente ai sensi della normativa vigente a tutela del diritto d'autore.



Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica
A.A. 2012-2013
14



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it


Tipi di diritti conferiti con il brevetto


Sono diritti di “privativa”, cioè che impediscono a terzi di produrre e commercializzare vendere l’invenzione brevettata. I diritti sono di due tipi:

Diritto Morale. E’ il diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione (T.U. art 62, 63);

Diritti Patrimoniali. Sono i diritti collegati allo sfruttamento economico. A differenza del precedente:

- ☐ Alienabile, cioè cedibile in modo definitivo o temporaneo;
- ☐ Trasmissibile, attraverso la cessione del brevetto o la licenza del brevetto).

A.A. 2012-2013  Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica 15





© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

Le invenzioni dei dipendenti

L'art. 64 del Testo Unico sulla PI prevede tre tipologie di invenzioni del dipendente al quale corrispondono trattamenti differenti dei diritti morali e patrimoniali associati all'invenzione:

- ☐ Invenzioni di servizio
- ☐ Invenzioni di azienda
- ☐ Invenzioni occasionali

A.A. 2012-2013  Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica 16



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneusumisura.it

L'invenzione di servizio - 1

Riguarda l'invenzione industriale effettuata nell'esecuzione o adempimento di un contratto, di un rapporto di lavoro o d'impiego in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto.

I **Diritti Morali** di essere riconosciuti autore dell'invenzione spettano al dipendente;


I **Diritti Patrimoniali** derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione spettano al datore di lavoro.

In particolare NON è previsto un premio per l'inventore.

A.A. 2012-2013 www.innovazioneusumisura.it

Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

17



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneusumisura.it

L'invenzione di servizio - 2


Secondo l'art. 64 CPI ed una consolidata giurisprudenza, perché si parli di invenzione di servizio è indispensabile che:

- ☐ L'attività inventiva sia stata prevista come oggetto della prestazione lavorativa;
- ☐ Sia contemplata un'apposita remunerazione.

A.A. 2012-2013 www.innovazioneusumisura.it

Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

18



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

L'invenzione di azienda - 1

Riguarda l'invenzione industriale effettuata nell'esecuzione di un rapporto di lavoro o d'impiego in cui l'attività inventiva NON è prevista come oggetto del contratto.

In particolare, è assente una connessione funzionale tra l'attività prevista dal contratto di lavoro e l'invenzione.

I **Diritti Morali** di essere riconosciuti autore dell'invenzione spettano al dipendente;


I **Diritti Patrimoniali** derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione spettano al datore di lavoro.

E' previsto un equo premio per l'inventore qualora il datore di lavoro ottenga il rilascio del brevetto.

A.A. 2012-2013
innovazione.su
misura.it

Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

19



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

L'invenzione di azienda - 2

Può essere difficile distinguere nella pratica l'invenzione di azienda da quella di servizio, specialmente in:


- ☐ Rapporti lavorativi "non chiara" come quelle di un tecnico assunto nell'Area Qualità, Ufficio Tecnico, etc. (per un tecnico assunto nell'area R&S il problema non si pone)
- ☐ Aziende con area R&S non strutturata e "confinata" ma confusa con l'Ufficio Tecnico, l'area MKTG, il Laboratorio Controllo Qualità, etc.

La situazione giurisprudenziale non è chiara e non aiuta. La soluzione può essere una definizione chiara dei propri compiti all'interno dell'azienda.

A.A. 2012-2013
innovazione.su
misura.it

Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

20



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

L'invenzione occasionale

Riguarda l'invenzione industriale effettuata nell'esecuzione o adempimento di un contratto, di un rapporto di lavoro o d'impiego in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto.

I **Diritti Morali** di essere riconosciuti autore dell'invenzione spettano al dipendente;

I **Diritti Patrimoniali** derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione spettano al dipendente.

Il datore di lavoro ha un diritto di opzione per l'uso esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisizione del brevetto.

Vanno dedotti dalla valutazione del brevetto gli aiuti che l'inventore ha avuto dall'azienda (struttura, strumenti, prototipi, etc.) per pervenire all'invenzione.

A.A. 2012-2013
innovazione.su
misura®

Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

21



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

Le invenzioni dei ricercatori universitari - 1

Le invenzioni dei ricercatori universitari e degli enti pubblici di ricerca sono disciplinate dall'art.65 del CPI.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro intercorra con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore.


L'inventore presenta a domanda di brevetto, ma ha l'obbligo di darne comunicazione all'amministrazione.

innovazione.su
misura®

Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

22



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneusumisura.it

Le invenzioni dei ricercatori universitari - 2

Le università e gli enti pubblici di ricerca, nell'ambito della loro rispettiva autonomia, stabiliscono:

- L'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla medesima struttura pubblica, ovvero a privati finanziatori della ricerca,
- Ogni ulteriore aspetto dei reciproci rapporti.

In ogni caso, all'inventore viene riconosciuto il diritto a non meno del 50% dei proventi o delle royalties.


All'interno delle previsioni dell'art.65 del CPI, l'Università di Padova si è dotata di un apposito regolamento.

innovazione su misura

Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

23



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneusumisura.it

Le invenzioni dei ricercatori universitari - 3

Se le università e le pubbliche amministrazioni non provvedevano a determinare quanto di loro spettanza, alle stesse spettava al massimo il 30% di proventi o royalties, con la conseguenza che all'inventore veniva riconosciuto il 70% dei proventi.

Coerentemente alla disciplina introdotta dalla Legge n.383/01, in capo all'inventore è previsto un onere di tipo temporale: in particolare, entro cinque anni dalla data di rilascio del brevetto l'inventore (o i suoi aventi causa) deve aver iniziato il suo sfruttamento industriale, salve - ovviamente - cause indipendenti dalla sua volontà.

In caso contrario la pubblica amministrazione dalla quale l'inventore dipendeva all'atto dell'invenzione acquisisce automaticamente il diritto - a titolo gratuito non esclusivo - di sfruttare l'invenzione ed i relativi diritti patrimoniali, ovvero di consentire a terzi di sfruttarli.

innovazione su misura

Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

24

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

Le invenzioni dei ricercatori universitari - 4

Il legislatore ha introdotto una deroga a tutela e garanzia di quelle imprese private che finanziano la ricerca dei poli universitari.

In particolare, nel caso di ricerche finanziate, in tutto od in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore, si applica la regola generale secondo cui il diritto di sfruttamento economico spetta al datore di lavoro.




Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica
 A.A. 2012-2013
25

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

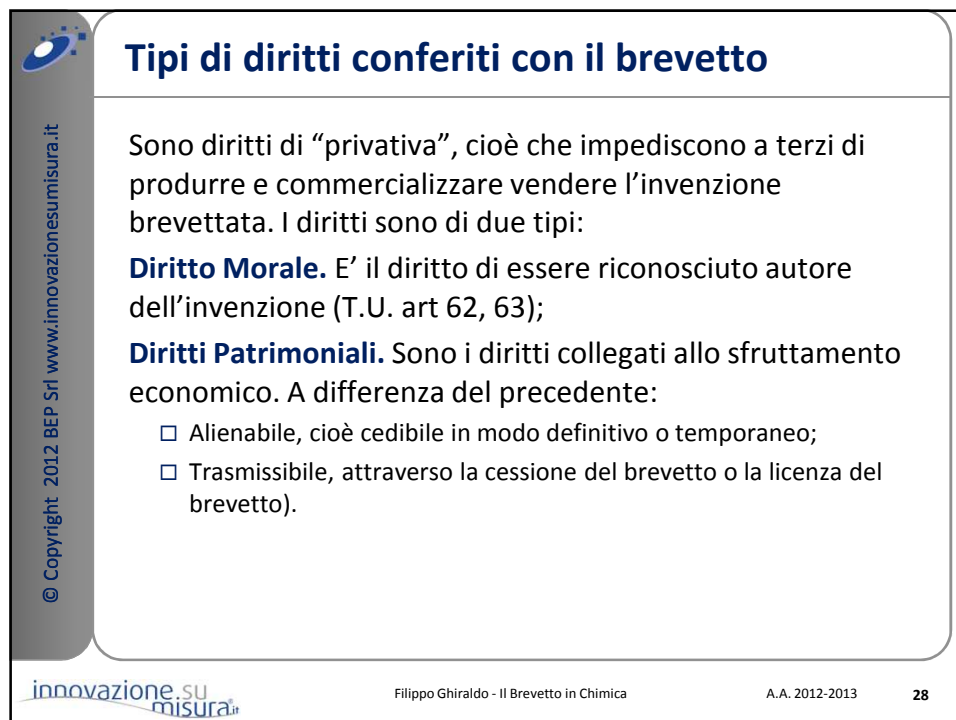
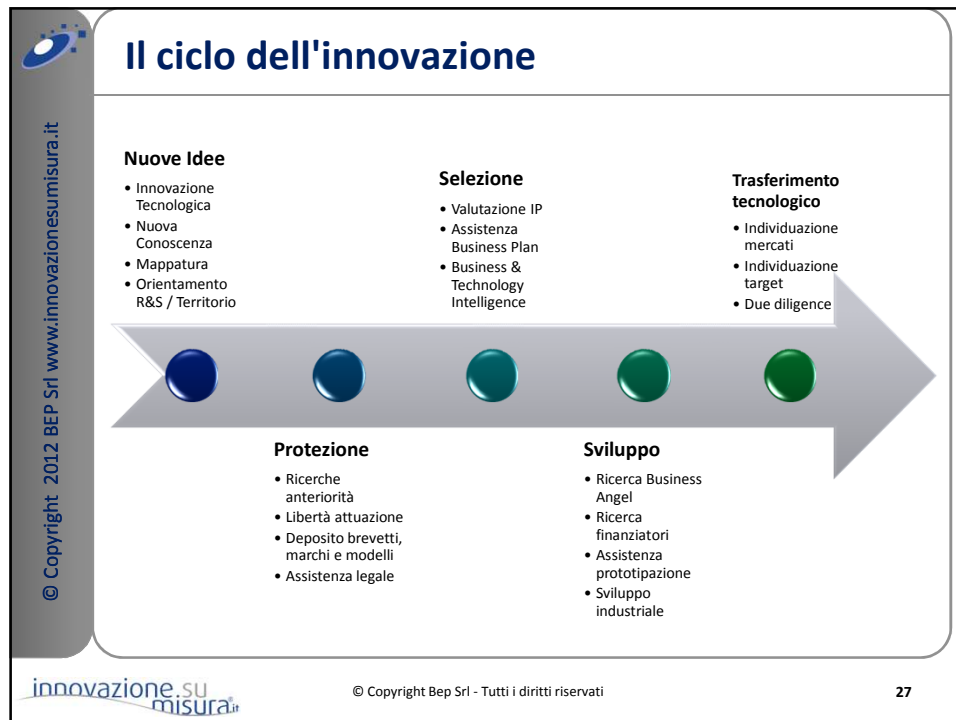
Materiale didattico sottoposto a copyright ad uso esclusivo degli studenti del corso:
 Il Brevetto In Chimica
 Università di Padova
 A.A. 2012-2013
 L'utilizzo con altre finalità, in particolare a scopo commerciale, verrà perseguito penalmente ai sensi della normativa vigente a tutela del diritto d'autore.



La valorizzazione economica di un brevetto



Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica
 A.A. 2012-2013
26





© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

Il contratto di cessione di brevetto

Nell'ordinamento italiano la cessione del brevetto è *"il contratto con il quale un soggetto **trasferisce definitivamente** ad altro soggetto il diritto sul brevetto, interamente o in una sua frazione, territoriale o di contenuto per qualsivoglia causa"*.


I soggetti possono essere persona fisica (ad es. un inventore) o giuridica (ad es. un'impresa).

Con tutte le differenze del caso, la cessione di un brevetto è "simile" alla vendita di un immobile.

Nel mondo dei brevetti esiste anche un "equivalente" al contratto di locazione ("affitto") di un immobile: il contratto di licenza.

innovazione su misura

Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 29



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

Definizioni utilizzate nella presentazione

Quando si parla di trasferimento dei diritti su brevetti è importante tenere a mente queste definizioni:

- **Tecnologia.** E' il risultato dell'attività di R&D coronata da successo (in laboratorio ma non è detto nel mercato).
- **Licenziante ("Licensor" o "Seller").** Rappresenta la parte "venditrice" che detiene i diritti sulla tecnologia.
- **Licenziatario ("Licensee" o "Buyer").** Rappresenta la parte "compratore" che riceve i diritti sulla tecnologia.
- **Transazione.** E' l'atto, normalmente in forma di contratto di licenza, mediante il quale avviene il trasferimento dei diritti sulla tecnologia tra le parti assieme ad una "adequata" contropartita.

innovazione su misura

Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 30


 **Il contratto di licenza di brevetto**

Mediante il contratto di licenza, il licenziante del brevetto conferisce ad altri soggetti il diritto, a titolo oneroso, di utilizzare l'invenzione, senza trasferire loro la titolarità del brevetto.

La licenza è caratterizzata in sintesi dai seguenti elementi:

- **Tipo.** Può essere una licenza in esclusiva o senza esclusiva. Può anche limitarsi a specifiche applicazioni escludendo le altre;
- **Durata.** Può essere illimitata (salvo la scadenza del brevetto) oppure a durata limitata nel tempo;
- **Corrispettivo.** In sintesi è comprende le seguenti voci:
 - ▶ Una somma versata una tantum (in gergo "down-payment"). Giustifica i costi di R&S sostenuti dal licenziante per sviluppare la tecnologia;
 - ▶ Una somma versata nel tempo ("royalty") rapportata al beneficio futuro generato dal carattere esclusivo della tecnologia brevettata. Tipicamente è una percentuale sul fatturato generato dal brevetto.

 Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 31

 **Tipi di licenze ("licensing")**


Il contratto di licenza di un brevetto è un caso particolare del cosiddetto "Licensing Tecnologico".


Nel mondo delle imprese sono frequenti (specialmente in periodi di crisi) altre tipologie di licenze che comportano il trasferimento di diritti tra un Venditore e un Compratore:

- Licensing di Business
- Licensing di Prodotto

Si tratta di transazioni anche molto complesse, ma sotto certi aspetti di tipo "tradizionale".

Per avere almeno un'idea generale delle peculiarità e criticità del licensing di brevetti, vediamo di approfondirli.

 Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 32



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it


Licensing “tradizionali” - 1

Licensing di Business.

- Riguarda il trasferimento di tutti i rami di un’organizzazione che consentano al Licenziatario di operare in proprio.
- I rami di un’organizzazione tipicamente oggetto di trasferimento sono:
 - ▶ L'area Produzione;
 - ▶ L'area Marketing;
 - ▶ La rete commerciale ed i canali di vendita acquisiti.


In questo tipo di transazione, il Licenziatario possiede uno storico delle vendite e della profittabilità del business che intende acquisire dal Licenziante.

Questo rappresenta un elemento di fondamentale importanza nella valutazione economica della transazione.

A.A. 2012-2013 

Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

33



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it


Licensing “tradizionali” - 2

Licensing di Prodotto.

- Riguarda il trasferimento di tutti i rami di un’organizzazione che consentano al Licenziatario di replicare la realizzazione di un prodotto o di un servizio in modo autonomo.
- Tipicamente gli elementi oggetto di trasferimento sono:
 - ▶ Progetti;
 - ▶ Dati tecnici;
 - ▶ Dati commerciali.

In questo tipo di transazione, il Licenziatario non solo ha provato la fattibilità tecnica ma ha completato lo sviluppo del prodotto. Inoltre ha dimostrato le potenzialità commerciali del prodotto.

Anche questi rappresentano elementi oggettivi nella valutazione economica del corretto valore ("fair value") della transazione.

A.A. 2012-2013 

Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

34

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su.misura.it

Licensing di tecnologia

Riguarda il trasferimento di tutti gli elementi che consentano al Licenziatario di implementare in modo autonomo una tecnologia potenzialmente applicabile ai propri prodotti/servizi o processi.

Tipicamente gli elementi oggetto di trasferimento sono frutto di attività di R&S e non derivano da attività commerciali:

- ☐ Il brevetto (o la domanda di brevetto);
- ☐ Il Know-how tecnico (non brevettato).

In questo tipo di transazione, il Licenziante in genere non ha evidenza:

- ☐ della fattibilità tecnica su larga scala
- ☐ dell'esistenza di almeno un cliente.

In alcuni casi la formulazione o struttura finale non è stata ancora stabilita e/o testata.

Il brevetto inoltre potrebbe non essere addirittura concesso.

Queste peculiarità rappresentano elementi criticità nella valutazione economica del brevetto (e del know-how) oggetto della transazione.

A.A. 2012-2013
 innovazione.su.misura.it

Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica
35

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su.misura.it

Valutazione nei licensing "tradizionali"

Esistono diversi metodi di valutazione tradizionale, di tipo "oggettivo":

- ☐ Market Based – Basato sull'equilibrio tra domanda ed offerta;
- ☐ Cost Based – Basato sui costi necessari a creare il business o progetto che ha generato il prodotto.

Sono tutti basati su dati certi (profittabilità) collegati a dati storici certi.

In molti casi esiste un mercato, inteso con insieme di possibili transazioni stabili nel tempo tra un Venditore e una pluralità di Compratori.

A.A. 2012-2013
 innovazione.su.misura.it

Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica
A.A. 2012-2013
36



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneusumisura.it

Particolarità delle licenze di tecnologie

Nella valutazione economica delle tecnologie:

- I metodi di valutazione tradizionale, non sono applicabili al licensing di Business e di Prodotto.

Il motivo è che non esiste un vero e proprio "mercato" all'interno del quale l'insieme di transazioni stabili nel tempo tra Venditori e Compratori porta a raggiungere un prezzo di equilibrio:


- Per definizione non esistono dati commerciali ("history business") sui quali basare la valutazione di un'opportunità tecnologica;
- Un brevetto rappresenta infatti la soluzione ad un problema tecnico nuovo ed originale;
- Specialmente nei contesti "hi-tech" è il brevetto che crea un mercato (pensate ai dispositivi "tablet").
- Inoltre nel mondo può esistere solo una azienda che è concretamente in grado (grazie al proprio know-how, dotazione di impianti, etc.) di sfruttare concretamente il brevetto.

innovazione su misura

Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

37



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneusumisura.it

Metodi di valutazione brevetti - 1

Esistono una pluralità di metodi di valutazione, qualitativi, semi-quantitativi e "quantitativi"

Sono basati su dati fortemente incerti estrapolati da licenze analoghe, progetti simili, etc.;

In molti casi non esiste un mercato e nel mondo potrebbe esistere un'unica transazione possibile tra un Venditore e un Compratore;

L'eccezionalità della transazione rende la valutazione di una tecnologia/brevetto dipendente dal tempo.

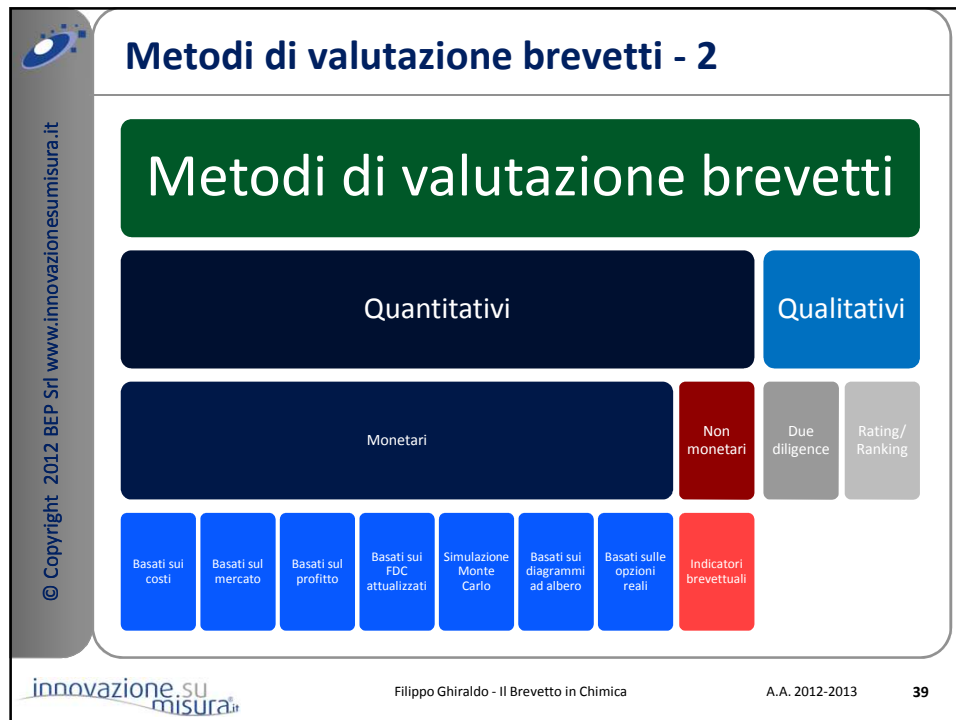
I metodi di valutazione vanno scelti con cura in funzione del caso specifico.

A.A. 2012-2013

innovazione su misura

Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

38



I metodi quantitativi


Hanno l'obiettivo di fornire un valore numerico da associare al brevetto in analisi. Tale valore può essere espresso:

- **In modo monetario.** L'obiettivo è ottenere una stima economica del valore di un singolo brevetto o di un intero "portafoglio brevettuale" (ovvero di un insieme di brevetti riguardanti la medesima tecnologia come pure tecnologie diverse).
- **In modo non monetario.** Si cerca di assegnare un valore numerico (non monetario) per misurare la qualità del brevetto. Tale indice si basa generalmente su una serie di indicatori costruiti partendo da specifiche informazioni contenute nel brevetto stesso.

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su.misura.it

innovazionesu.misura.it

Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 40



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneusumisura.it


I metodi qualitativi

Rispetto ai metodi quantitativi, si differenziano per il diverso principio su cui si basano.

La logica sottostante è determinare la qualità intrinseca al brevetto senza arrivare ad una stima precisa del valore monetario.

In particolare, tramite questi metodi si cerca di evidenziare i punti di forza e di debolezza del brevetto attraverso un processo dettagliato di due-diligence, oppure tramite la determinazione di un valore di riferimento ottenuto analizzando diversi fattori collegati al brevetto stesso.

Si parla, in questo caso, di “ranking/ratings methods”.



Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

41